# IAP4 Rec'd PCT/PTO 2 7 DEC 2005

PTO/SB/21 (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031
J.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Pa	aperwork Reduction Act of 1995	no person	is are required to respond to a col				a valid OMB con	
		Application Number	10/531,394	10/531,394				
TRANSMITTAL		Filing Date	April 14, 20	, 2005				
FORM		First Named Inventor	Hans-Jurg	Hans-Jurgen Schafer				
			Art Unit	<u> </u>		<del></del>		
(to be used for	r all correspondence after initial	filing)	Examiner Name					
Total Number o	of Pages in This Submission	29	Attorney Docket Number	040275				
		ENO	LOCUEE		······································			
	. ,	ENC	LOSURES (Check all	that apply	) 	A Gas Allaura	ce Communica	See to TO
			Drawing(s) Licensing-related Papers			Appeal Comm	nunication to Bo	pard
Amendm	nent/Reply	$\checkmark$	Petition (w/5 attachments)				nunication to TO , Brief, Reply Br	
			Petition to Convert to a		Proprietary Information			
		Provisional Application Power of Attorney, Revocation						
	Affidavits/declaration(s)		Change of Correspondence A	adress		Status Letter Other Enclos	ure(s) (please lo	dentify
Extension	n of Time Request		Terminal Disclaimer		below):			
Express	Abandonment Request		Request for Refund			card ck for \$130.00	REC	
Informati	ion Disclosure Statement		CD, Number of CD(s)					
			Landscape Table on CD	)			7 M	. n
Certified Documer	Copy of Priority	Rema	rks			<del></del>	/ NF 1	<del></del>
Reply to Incomple	Missing Parts/ ete Application keply to Missing Parts ander 37 CFR 1.52 or 1.53		nark the postcard with the date	·			Legal Internation Internati	Staff ghPiyigion onal Division
Firm Name	SIGNA	TURE (	OF APPLICANT, ATTO	RNEY, C	R AG	ENT		
1 IIII Hame	Buchanan Ingersoll PC							
Signature	Saanel	2 \$	lewres A)					
Printed name	Duane A. Stewart III							
Date	December 23, 2005	F	Reg. No. 54,468					
	С	ERTIFIC	CATE OF TRANSMISSI	ON/MAI	LING			
I hereby certify the sufficient postage the date shown be	e as first class mail in an en	eing facsi velope ad	imile transmitted to the USPT Idressed to: Commissioner for	O or depos Patents, F	ited with	the United Sta 1450, Alexand	ites Postal Serviria, VA 22313-	rice with 1450 on
Signature	MAL	Ü	Simmal			·····		
Typed or printed	name Vicki Cremonese	•				Date Decen	ber 2372005	553 454 1853 138

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

**Group Art Unit:** 

Unassigned

:

**Confirmation No:** 

9107

:

RECEIVED

**Examiner:** 

Unassigned

7 1115 0005

**Inventor:** 

Hans-Jurgen Schafer:

Lenal Staff

Serial No.:

10/531,394

:

nterna:

Filing Date:

April 14, 2005

(National Phase of PCT/EP03/011369, filed October 14, 2003)

Attorney Docket No.

040275

Title:

A Process and an Apparatus for Coating Printed Circuit

Boards with Laser-Structurable, Thermally Curable

Solder Stop Lacquers and Electroresists

# PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(b) TO MAKE APPLICATION AS ASSIGNEE ON BEHALF OF AND AS AGENT FOR INVENTOR

December 23, 2005

MAIL STOP PCT Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Atotech Deutschland GmbH, a German corporation with a proprietary interest in the above-referenced patent application, hereby petitions the Commissioner under 37 C.F.R. § 1.47(b) to proceed with the application on behalf of and as agent for the sole inventor, Hans-Jurgen Schafer, who refuses to execute a Declaration for the application. Mr. Schafer is obligated to assign the invention in the application to Atotech Deutschland GmbH by virtue of an assignment of German patent applications DE 10247861.9, DE 10250485.7, DE 10252897.7, and DE 10300344.4, which are the priority documents for the above-referenced patent application.

In support of this petition Atotech Deutschland GmbH has attached the following:

 A copy of the above-referenced assignment agreement (attached as Exhibit 1 to the Declaration of Dr. Jörg Wonnemann), dated January 31, 2005, in which the inventor agrees to assign to Atotech Deutschland GmbH his rights in German Patent Application Nos. DE 10247861.9, DE 10250485.7, DE 10252897.7, and DE 01300344.4;

- A legal opinion from Dr. F. Nielsen, Attorney at Law, of the German law firm of Kraus & Weisert. Dr. Neilsen discusses ownership of PCT and United States patent applications arising out of the assigned German applications.
- The Declaration of Dr. Jörg Wonnemann, Patent Manager, Atotech Deutschland GmbH; and
- The Declaration of Ms. Ute Collin, Atotech Deutschland GmbH, who has firsthand knowledge that the application and Declaration were sent to Mr. Schäfer. Ms. Collin also has firsthand knowledge of Mr. Schäfer's refusal to sign the Declaration.
- A copy of the PCT Rule 4.15(b) Declaration of Dr. Thomas Albrecht, European Patent Attorney, attesting to Mr. Schäfer's refusal to sign the international application.

Also attached is a copy of the Declaration and Power of Attorney for the above-referenced Application, executed by Dr. Jörg Wonnemann, Patent Manager, Atotech Deutschland GmbH, on behalf of and as agent for the sole inventor, Hans-Jurgen Schafer.

Hans-Jurgen Schafer's last known address is Grabenstrasse 28, 47057 Duisburg, Germany.

Our check to cover the Petition fee as set forth in 37 C.F.R. Section 1.17(h) is enclosed.

The Commissioner is hereby authorized to charge any underpayment or credit any overpayment of fees associated with this Petition to our Deposit Account No. 02-4553.

12/30/2005 MKAYPAGH 00000022 10531394

01 FC:1617

130.00 OP

Respectfully submitted,

Duane A. Stewart III

Reg. No. 54,468 Buchanan Ingersoll PC

One Oxford Centre, 20th Floor

301 Grant Street

Pittsburgh, PA 15219

Telephone: 412-562-1622

Sage Sage

10/14/2002



### United States Patent and Trademark Office

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trudemark Office Address COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov

ATTY, DOCKET NO U.S. APPLICATION NUMBER NO. FIRST NAMED APPLICANT 040275 10/531,394

Hans-Jurgen Schafer

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

Bryan H. Opalko **Buchanan Ingersoll** One Oxford Centre 301 Grant St., 20th Floor Pittsburgh, PA 15219

PCT/EP03/11369 PRIORITY DATE I.A. FILING DATE

**CONFIRMATION NO. 9107 371 FORMALITIES LETTER** 

\*OC000000017034941\*

10/14/2003

Date Mailed: 10/24/2005

# NOTIFICATION OF MISSING REQUIREMENTS UNDER 35 U.S.C. 371 IN THE UNITED STATES DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EO/US)

The following items have been submitted by the applicant or the IB to the United States Patent and Trademark Office as a Designated / Elected Office (37 CFR 1.495).

- Copy of the International Application filed on 04/14/2005
- English Translation of the IA filed on 04/14/2005
- Copy of the International Search Report filed on 04/14/2005
- Copy of IPE Report filed on 04/14/2005
- Preliminary Amendments filed on 04/14/2005
- Information Disclosure Statements filed on 04/14/2005
- U.S. Basic National Fees filed on 04/14/2005
- Priority Documents filed on 04/14/2005

The applicant needs to satisfy supplemental fees problems indicated below.

The following items MUST be furnished within the period set forth below in order to complete the requirements for acceptance under 35 U.S.C. 371:

- Oath or declaration of the inventors, in compliance with 37 CFR 1.497(a) and (b), identifying the application by the International application number and international filing date.
- To avoid abandonment, a surcharge (for late submission of filing fee, search fee, examination fee or oath or declaration) as set forth in 37 CFR 1.492(h) of \$130 for a non-small entity, must be submitted with the missing items identified in this letter.

#### SUMMARY OF FEES DUE:

Total additional fees required for this application is \$130 for a Large Entity:

**Docketed on Computer** Angie Beyeri

• \$130 Surcharge.

OF THE ITEMS SET FORTH ABOVE MUST BE SUBMITTED WITHIN TWO (2) MONTHS FROM THE ALL OF THIS NOTICE OR BY 32 MONTHS FROM THE PRIORITY DATE FOR THE APPLICATION, DATE HEVER IS LATER. FAILURE TO PROPERLY RESPOND WILL RESULT IN ABANDONMENT.

The time period set above may be extended by filing a petition and fee for extension of time under the provisions of 37

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

A copy of this notice **MUST** be returned with the response.

### KAREN M WILLIAMS

Telephone: (703) 308-9140 EXT 213

### PART 1 - ATTORNEY/APPLICANT COPY

U.S. APPLICATION NUMBER NO.	INTERNATIONAL APPLICATION NO.	ATTY. DOCKET NO.
10/531,394	PCT/EP03/11369	040275

FORM PCT/D0/E0/905 (371 Formalities Notice)

# Kraus & Weisert

Patent- und Rechtsanwälte European Patent and Trademark Attorneys

Dr. Walter Kraus (– 2002) - Dr.-Ing. Annekäte Weisert (– 2002) Dr. Thomas Albrecht - Dipl.-Ing. Hans-Jörg Banzer - Dr. Holger Adam Dr. Inge Hiebl - Dr. Claus Beckmann

Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Nielsen

Thomas-Wimmer-Ring 15 · 80539 München
Tel. +49 (0)89 / 290 60-0 · Telefax +49 (0)89 / 290 60-111 · E-Mail: office@kraus-weisert.de

November 4, 2005

## To whom it may concern

# **Legal Opinion**

regarding the ownership of the German patent applications DE 102 47 861.9, DE 102 50 485.7, DE 102 52 897.7 and DE 103 00 344.4, and the patent applications based on these German patent applications, in particular of the US national phase patent application no. 10/531,394

#### I. Facts

 Mr. Hans-J. Schäfer had been the proprietor of the following German patent applications:

DE 102 47 861.9

DE 102 50 485.7

DE 102 52 897.7

DE 103 00 344.4

- 2. Atotech Deutschland GmbH outlined in its letter of January 24, 2003, which was forwarded to Mr. Hans-J. Schäfer:
  - "...Wir verlangen deshalb die Abtretung der Erfinderrechte an dieser Anmeldung an Atolech. In Würdigung der von Ihnen in die Verfassung des Patentes eingebrachte Arbeit sind wir bereit, ohne jegliches Präjudiz, Ihnen für die sofortige Abtretung der Anmeldung die Summe von 3000 € zu bezahlen..."
  - "...Therefore, we demand that you assign your rights in respect of this patent application to us. Taking into account your work for drawing up the patent, we are prepared, without any prejudice, to pay 3000 € in case you assign the patent application to us immediately. This offer is valid until February 7, 2003..."

Mr. Schäfer answered Atotech Deutschland GmbH's letter of January 24, 2003 by his letter of January 31, 2003, as follows:

#### "Rechnung

Gemäß Ihrem Schreiben vom 24.01.03 übertrage ich Ihrem Unternehmen meine Rechte an meinen deutschen Patentanmeldungen

Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit laserbaren thermisch härtbaren Lötstopplacken sowie Glavanoresisten

14.10.02 AN 102 47 861.9 sowie an den Anmeldungen 29.10.02 AN 102 50 485.7 12.11.02 AN 102 52 897.7 05.01.03 AN 103 00 344.4

Gesamtpreis: 3000.-€

Zahlbar sofort.

Hans-Jürgen Schäfer"

..INVOICE

Referring to your letter of January 24, 2003, I assign my rights in respect of my German patent applications

A process and an apparatus for coating printed circuit boards with laser-structurable, thermally curable solder stop lacquers and electroresists:

14.10.02 AN 102 47 861.9 as well as of the applications 29.10.02 AN 102 50 485.7 12.11.02 AN 102 52 897.7 05.01.03 AN 103 00 344.4

to your company.

Total: 3,000.00 €

Payment on receipt of invoice

Hans-Jürgen Schäfer"

The amount of 3000 € has been paid by Atotech Deutschland GmbH to Mr. Schäfer.

(Note: The patent applications identified in Mr. Schäfer's letter as "AN 102 47 861.9" and so on are identical with the patent applications – named correctly - "DE 102 47 861.9" and so on.

- 4. The aforementioned documents (Atotech Deutschland GmbH's letter of January 24, 2003, Mr. Schäfer's letter of January 31, 2003) as well as English translations thereof are enclosed to this legal opinion.
- 5. Atotech Deutschland GmbH filed on the basis of the above-mentioned German patent applications international patent application PCT/EP2003/011369 (WO 2004/306967), which in its turn corresponds to the above-mentioned US national phase patent application no. 10/531,394.

# II. Legal Situation

- 1. Under German law, a patent application can be transferred from the owner to the assignee according to §§ 413, 398 German Civil Code, i.e. by a contract according to which both parties agree on the transfer of the patent application.
- 2. According to §§ 413, 403 German Civil Code the assignee can claim from the assigner that the assigner confirms the transfer in due form so that the assignee is in the position to effect the registration of the transfer.
- 3. The agreement resulting from Atotech Deutschland GmbH's letter of January 24, 2003, Mr. Schäfer's letter of January 31, 2003, and of the payment of 3000 € by Atotech Deutschland GmbH to Mr. Schäfer is a valid contract in the sense of §§ 413, 398 German Civil Code as described above under II.1. Therefore, Atotech Deutschland GmbH is the sole owner of the above indicated patent applications. Mr. Schäfer has no legal claim regarding the ownership of these patent applications.
- 4. As outlined above (II.2), Mr. Schäfer is obliged to confirm the transfer on request of Atotech Deutschland GmbH. Atotech Deutschland GmbH could file an action against Mr. Schäfer regarding the confirmation. However, a lawsuit would take several months, i.e. a final decision of a court replacing a confirmation could not be obtained quickly if Mr. Schäfer does not make the confirmation voluntarily.

# III. Declaration

This legal opinion has been given to the best of the undersigned's knowledge and belief.

Attorney at Law

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Group Art Unit:

Unassigned

:

Examiner:

Sec. 25. 34.4

Unassigned

:

Inventor:

Hans-Jurgen Schäfer:

Serial No.:

10/531,394

:

Filing Date:

April 14, 2005

:

Attorney Docket No.

040275

Title:

A Process and an Apparatus for Coating Printed Circuit

Boards with Laser-Structurable, Thermally Curable

Solder Stop Lacquers and Electroresists

## DECLARATION OF DR. JÖRG WONNEMANN

I, Dr. Jörg Wonnemann do hereby state as follows:

- 1. I am Patent Manager of Atotech Deutschland GmbH;
- Hans-Jurgen Schafer is a former consultant of Atotech Deutschland
   GmbH. His last known address is Grabenstrasse 28, 47057 Duisburg, Germany.
- 3. Exhibit 1 hereto is a true and accurate copy of the assignment signed by Mr. Hans-Jurgen Schäfer on January 31, 2003. This document assigns German Patent Application Nos. DE 102 47 861.9, DE 102 50 485.7, DE 102 52 897.7 and DE 103 00 344.4 to Atotech Deutschland GmbH. United States Patent Application No. 10/531,394 is the United States national phase application based on PCT/EP2003/011369, which claims priority to the four above-mentioned German patent applications. The 3000€ assignment fee has been paid by Atotech Deutchland GmbH to Mr. Schäfer.

Thomas Albrecht. Dr. Albrecht's memorandum states, "Mr. Schäfer can assert no further claims in connection with patent applications filed abroad subsequently by Atotech. An action filed by Mr. Schäfer would be unfounded and dismissed on the merits." Exhibit 2 also includes a true

Exhibit 2 hereto is a memorandum from European Patent Attorney Dr.

and correct copy of the January 24, 2003, letter form Dr. Max Hunziker, Vice President of

Atotech Deutschland GmbH, to Mr. Schäfer. This letter is referenced in Dr. Albrecht's opinion.

5. Mr. Shäfer's failure to sign the Declaration will cause irreparable damage to Atotech Deutschland GmbH, because retention of the date of priority is necessary to preserve Atotech Deutschland's rights.

I, Dr. Jörg Wonnemann, hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Date: December 8, 2005

4.

1679 Wonnemann

Patent Manager

Atotech Deutschland GmbH

#### EXHIBIT 1

# ELTEC INGENIEURBÜRO

Dipl.Ing. Hans-J.Schäfer

ELTEC Brunnenstra0c12/1 79585 Steinen

Atotech Deutschland Zweigniederlassung Basel Herr VP.Dr. Max Hunziker Mattenstraße 26c/0 Ciba SC R -1059 CH-4002 Basel Switzerland

Betr.

# RECHNUNG

Zeichen

Datum

31,01.03

Gemäß Ihrem Schreiben vom 24.01.03 übertrage ich Ihrem Unternehmen meine Rechte an meinen deutschen Patentanmeldungen

Versahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit laserbaren thermisch härtbaren Lötstopplacken sowie Galvanoresisten .

14.10.02 AN 102 47 861.9 sowie an den Anmeldungen

29.10.02 AN 102 50 485.7

12.11.02 AN 102 52 897.7

05.01.03 AN 103 00 344.4

Gesamtpreis: 3000,-€

Zahlbar sofort.

Hans-Hirgen Schäf

**(A) A** 

niash Davileahtand GmbM

1.0

Atorech Deutschland GMDH Niedensstung Schweiz Dr. Max Hunzikor

ELECTRONIC LACK TECHNOLOGIE INGENIEURBÜRO

Brunnenstraße 12/1 79585 Steinen

Tel/Fax 07627 924252 Mobile +49 1778453229

Bank: VOLKSBANK DREILÄNDERECK Konto 777013 BLZ 683900 00

schäfer@elte-embh.de



# Translation of the invoice of Mr. Hans-Jürgen Schäfer dated January 31, 2005

#### **INVOICE**

Referring to your letter of January 24, 2003, I assign my rights in respect of my German patent applications

"A process and an apparatus for coating printed circuit boards with laser-structurable, thermally curable solder stop lacquers and electroresists":

14.10.02	AN	102 47 861.9 as well as of the applications
29.10.02	AN	102 50 485.7
12.11.02	AN	102 52 897.7
05.01.03	AN	103 00 344.4

to your company.

Total: 3,000.00 €

Payment on receipt of invoice

Hans-Jürgen Schäfer



#### EXHIBIT 2

# Kraus&Weisert

Patent- und Rechtsanwälte European Patent and Trademark Attorneys



Kraus & Weisert · Thomas-Wimmer-Ring 15 · D-80539 München

Atotech Deutschland GmbH z,H.; Herm Dr. Jörg Wonnemann Postfach 21 07 80

10507 Berlin

Dr. Walter Kraus (- 2002)

Dr.-Ing. Annekäte Welsert (- 2002)

Dr. Thomas Albrecht

Dipl.-Ing. Hans-Jörg Banzer

Dr. Holger Adam

Dr. Inge Hiebl

Dr. Claus Beckmann

Dr. Ferdinand Nielsen Rechtsanwalt

Unser Zeichen

Our Ref.

13621WO TA/sq

Bitte in der Antwort angeben Please refer to in your reply

28. November 2003

Ihr Zeichen: P60196PCT

Betr.:

Internationale Patentanmeldung PCT/EP03/11369

"Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten ..."

Sehr geehrter Herr Dr. Wonnemann,

vielen Dank für die Übersendung einer Kopie des Schreibens von Herm Dr. Hunziker and Herm Schäfer vom 24. Januar 2003 sowie der Antwort von Herrn Schäfer vom 31. Januar 2003.

Wir haben die Sachlage geprüft und möchten hierzu wie folgt Stellung nehmen:

- Nach § 6 PatG hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger das Recht auf das Patent. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht Ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Im vorliegenden Fall scheint die Erfindung, die Gegenstand der deutschen Patentanmeldungen DE 102 47 861.9, DE 102 50 485.7, DE 102 52 897.7 und DE 103 00 344.4 ist, von Herm Schäfer als einzigem Erfinder in selner Eigenschaft als Berater der Firma Atotech gemacht worden zu sein.
- 2. § 6 PatG sieht vor, dass es in Bezug auf das Recht auf das Patent einen Rechtsnachfolger geben kann, d.h. mit anderen Worten das Recht auf das Patent kann durch Rechtsgeschäft übertragen werden.
- 3. Ein diesbezüglicher Vertrag kam durch das Angebot von Herrn Dr. Hunziker vom 24. Januar 2003 an Herrn Schäfer und die Annahme dieses Angebots

Thomas-Wimmer-Ring 15 Tel. +49 (0)89 / 290 60-0 80539 München Fax +49 (0)89 / 290 60-111

Postbank München Kto.-Nr.: 851 02-809 Deutsche Bank München Kto.-Nr.: 1 884 008

durch Herrn Schäfer vom 31. Januar 2003 zustande: So heißt es in dem Schreiben von Herrn Dr. Hunziker:

"Wir verlangen deshalb die Abtretung der Erfinderrechte an dieser Anmeldung an Atotech. In Würdigung der von Ihnen in die Verfassung des Patentes eingebrachte Arbeit sind wir bereit, ohne jegliches Präjudiz, Ihnen für die sofortige Abtretung der Anmeldung die Summe von 3000€ zu bezahlen. Das Angebot gilt bis zum 7. Februar 03."

Herr Schäfer hatte dieses Angebot in seinem Schreiben vom 31. Januar 2003 eindeutig angenommen. Damit ist ein Vertrag über die Übertragung der Anmeldungen und der damit verbundenen Rechte zustande gekommen. Dieser verpflichtet Atotech zur Zahlung von 3000 € und Herrn Schäfer zur Übertragung seiner Rechte an der Erfindung. Ich gehe davon aus, dass die Zahlung vonseiten der Firma Atotech angewiesen wurde und erfolgt ist.

4. Nachdem Herr Schäfer sämtliche Rechte an den vorgenannten deutschen Anmeldungen übertragen hat, d.h. keine wie immer gearteten Rechte mit Ausnahme des Rechts auf Nennung als Erfinder bei ihm verblieben sind, können keine weiteren Ansprüche in Bezug auf von Atotech hinterlegte Auslandsnachanmeldungen durch Herrn Schäfer geltend gemacht werden. Eine von Herrn Schäfer erhobene Vindikationsklage wäre unbegründet und somit erfolglos.

Für Rückfragen zu dieser Stellungnahme stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich gerne zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Albrecht

#### Translation of Dr. Albrecht's letter dated November 28, 2003

Ref: International Patent Application PCT/EP03/11369

"Process and apparatus for coating printed circuit boards ..."

Dear Dr. Wonnemann,

Thank you for sending us a copy of Dr. Hunziker's letter to Mr. Schäfer dated January 24, 2003 as well as Mr. Schäfer's response dated January 31, 2003.

We have considered the matter and would like to comment on it as follows:

- According to Section 6 of the German patent law (§ 6 PatG) the inventor or his legal successor has the right over the patent. If several persons have made an invention jointly, they also have a joint right over the patent. In the present case, the invention, which is subject-matter of the German patent applications DE 102 47 861.9, DE 102 50 485.7, DE 102 52 897.7 and DE 103 00 344.4, appears to have been made by Mr. Schäfer as sole inventor in his capacity as a consultant to Atotech.
- Section 6 of the German patent law stipulates that there can be a legal successor with respect to the right over a patent, i. e. the right over a patent can be assigned by a legal act.
- 3. A corresponding contract was concluded when Dr. Hunziker made an offer in his letter dated January 24, 2003 and Mr. Schäfer accepted this offer in his letter dated January 31, 2003: Dr. Hunziker's letter reads as follows:

"Therefore, we demand that you assign your rights in respect of this patent application to us. Taking into account your work for drawing up the patent, we are prepared, without any prejudice, to pay 3000 € in case you assign the patent application to us immediately. This offer is valid until February 7, 2003.

Mr. Schäfer accepted this offer in his letter of January 31, 2003, without doubt. Thus a contract on assigning the patent applications and the rights conferred by them has been concluded. According to this contract Atotech is obliged to pay 3000 € and Mr. Schäfer is obliged to assign his rights over the invention. I assume that payment of this sum has been ordered by Atotech and that it has been effected.

4. After Mr. Schäfer has assigned all rights over the aforementioned German patent applications, i. e. he now has no right over them except the right to be mentioned as inventor, Mr. Schäfer can assert no further claims in connection with patent applications filed abroad subsequently by Atotech. An action filed by Mr. Schäfer would be unfounded and dismissed on the merits.

Please do not hesitate to contact this office if you have any further questions concerning this matter.

Very truly yours, Dr. Thomas Albrecht

27/11/03

S.:

Empfangen von: +49 30 34985417

ATOTECHEINGEGANGEN

2 7. Nov. 2003

Patentanwälte KRAUS & WEISERT

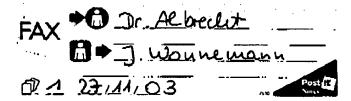
Alotech Deutschland GmbH Zweignledenassung Basel (F&E) Postlach CH-4002 Basel Tel+41 61 468 3102 Fax+41 61 468 31 10 www.atoloch.com

teration 13621 DE

triolen: P60196 PCT

**ELTEC** 

Dipl. Ing. Hans-J. Schäfer Brunnenstrasse 12/1 D – 79585 Steinen



Basel, 24 Januar 03 Hu/al

Sehr geehrter Herr Schäfer,

in Ihrem Brief vom 23. Januar 03 formulieren Sie Ihre Forderungen für eine Zusammenarbeit mit Atotech. Der gegenwärtige Fokus des Projektes sowie die finanziellen Reserven erlauben leider nicht, Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten der Ihren Ansprüchen genügt. weder für ein Jahr noch für 50 Tage.

Was wir Ihnen anbieten ist ein Consulting-Vertrag für 10 Tage à 800€, abrufbar ab 1. April 03 an gemeinsam vereinbarten Tagen innerhalb eines halben Jahres. Sollte die Zusammenarbeit positiv verlaufen und die Resultate es rechtfertigen sind wir bereit, vor Ablauf, weitere Tranchen von 10 Tagen zu vereinbaren. Ein noch zu erstellender Consulting-Vertrag würde die bereits unterzeichnete Gehelmhaltungsvereinbarung beinhalten und das Gebiet der Beratung klar umschreiben. Selbstverständlich gehören alle Arbeiten und Erfindungen, die im Laufe unserer Arbeiten gemacht werden der Firma Atotech, wobei Sie, falls Sie einen erfinderischen Beitrag leisten als Miterfinder aufgeführt werden.

Das Patent, das Sie auf Grund meiner unter die Geheimhaltungsverpflichtung fallenden Informationen über laserablatierbare Lötstopplacke ohne unser Wissen erstellt und angemeldet haben, wird von uns als unser geistiges Eigentum angesehen, da Sie ohne unsere Informationen dieses Patent nicht hätten erstellen können. Wir verlangen deshalb die Abtretung der Erfinderrechte an dieser Anmeidung an Atotech. In Würdigung der von Ihnen in die Verfassung des Patentes einbebrachte Arbeit sind wir bereit, ohne jegliches Präjudiz, Ihnen für die sofortige Abtretung der Anmeldung die Şumme von 3000€ zu bezahlen. Das Angebot glit bis zum 7. Februar 03.

Wir möchten der Klarheit halber darauf hinweisen, dass ein Consulting-Vertrag im Bereich hot-melt Beschichtung für SBU nur unter der Bedingung zustande kommen kann, dass die Eigentumsauseinandersetzungen des Laserlötstopplackes gütlich geregelt und die Rechte an uns übertragen sind.

Ihrer Antwort sehen wir mit Interesse entgegen.

Freundliche Grüsse

Atotech Deutschland GmbH Zweigniederlassung Basel

Dr. Max Hugziker Vice President

Genclathshilter: Jean-Yvea Groemaitre Sitz der Gesellachaft: Berlin, HRB Nr. 61451 Commerzbank AQ Berlin - Konto-Nr. 101 730 000 BLZ 100 400 00 - UST-ID Nr. DE 159 339 085



#### <u>Translation of the letter of Dr. Max Hunziker, Vice President – Atotech Deutschland</u> GmbH, dated January 24, 2003

Dear Mr. Schäfer,

in your letter of January 23, 2003, you state your requirements for a cooperation with Atotech. Unfortunately, we are not able to make you an offer which meets your requirements, neither for a year nor for 50 days, due to the present focus of the project and the financial reserves.

What we offer you, is a consulting contract of 10 days for 800 € a day, effective from April 1, 2003. The 10 days have to be agreed upon and have to take place within half a year. If this cooperation turns out to be positive and the results are satisfying, we will be prepared to agree upon further 10-day-contracts. A consulting contract, which is still to be drawn up, would include the secrecy agreement already signed and would define the field of consulting clearly. It goes without saying that Atotech is the owner of every paper or product resulting from this cooperation and every invention made during our work, whereas you will be named as co-inventor in case you make any contribution to an invention.

We consider the patent you drew up and filed without us knowing and which is based on my information about laser-structurable solder stop lacquers, which falls under the secrecy agreement, to be our intellectual property, because you would not have been able to draw up this patent without our information. Therefore, we demand that you assign your rights in respect of this patent application to us. Taking into account your work for drawing up the patent, we are prepared, without any prejudice, to pay 3000 € in case you assign the patent application to us immediately. This offer is valid until February 7, 2003.

To make it clear, we would like to point out, that a consulting contract in the field of hot-melt coating for SBU can only be concluded in case the conflict regarding the ownership of the solder stop lacquer is settled amicably and the rights are assigned to us.

We look forward to hearing from you.

Very truly yours,

Atotech Deutschland GmbH branch Basel

Dr. Max Hunziker Vice President

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Group Art Unit:

Unassigned

Examiner:

A 12

Unassigned

Confirmation No.:

9107

Hans-Jurgen Schäfer :

Inventor:
Scrial No.:

10/531,394

Filing Date:

April 14, 2005

Attorney Docket No.:

040275

Title:

A Process and an Apparatus for Coating Printed Circuit

Boards with Laser-Structurable, Thermally Curable

Solder Stop Lacquers and Electroresists

### DECLARATION OF MS. UTE COLLIN

I, Ms. Ute Collin, do hereby state as follows:

- 1. I am an employee of Atotech Deutschland GmbH;
- 2. On October 15, 2003, I sent, by mail, a copy of application no.

  PCT/EP2003/011369, to Mr. Hans-Jurgen Schäfer. In my letter, a true and accurate copy of which is attached (with an English translation) as Exhibit 1, I also requested Mr. Schäfer's signature on the power of attorney for the PCT application.
- 3. I received Mr. Schäfer's November 4, 2003, response to my communication. In his letter, Mr. Schäfer acknowledged that he had reviewed the application, but he refused to proceed with it. He stated that he required an additional sum of money prior to proceeding with the application. A true and accurate copy of Mr. Schäfer's letter (with an English translation) is attached as Exhibit 2.

I, Ms. Ute Collin, hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Date: 8. 12.05

De Collen

Ms. Ute Collin
Atotech Deutschland GmbH



Atotech Deutschland GmbH Erasmusstraßo 20 · 10553 Berlin Postfach 21 07 80 · 10507 Burlin Tal +49 (0)30-349 85 -0 Fax +49 (0)30-349 85 -777 www.atotech.com

Atotech Deutschland GmbH · Postfach 21 07 80 · 10507 Bertin

Herm Hans-Jürgen Schäfer Brunnenstrasse 12/1

79585 Steinen

thre Zeichen Your reference thre Nuchricht voni Your message of

Unsere Zeichen Our reference

Telefon

Telclax Füx

Datum

Date

WO/co

(030) 349 85- 452 (030) 349 85- 417 15.10.2003

#### Neue internationale Patentanmeldung

"Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit ..."

Sehr geehrter Herr Schäfer,

beiliegend sende ich Ihnen eine Vollmacht für die o.g. Patentanmeldung mit der Bitte um Unterzeichnung und baldmöglichste Rücksendung an mich.

Für Rückfragen stehe ich gem zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Atotech Deutschland GmbH Recht

**Ute Collin** 

Anlage

Y:ATOULMGF\_COMMMINIOUS/Crimbin/doc

Geschäftsführer: Jean-Yves Grosmaltre Sitz der Gesellschaft: Berlin, HRB Nr. 51451





Bitte vor dem Ausfüllen des Formblatts Rückseite boachten. I Pleaso read the notes overleaf before completing the form. I Veuillez lire les remarques au verso avant de remplir le formulaire

		Nr. der Anmeldung (des Patents) / Application/Patent No. / N° de la demande (du brevet)
		(32 232 23
Référence d	s Vertrators (der Vertreter) / Raprosontative's reforance / du (des) mandatairo(s) attlonen / max. 15 spaces / 15 caractères au maximum)	
1362	1WO/mi	
ICh (Wi	() / I (We) / Je (Nous) <sup>2</sup>	
SCH	ÄFER, Hans-Jürgen	
	nenstrasse 12/1	
7958	5 Steinen	•
Deut	schland	
nlloved	nachtige(n) hiermit / do hereby authorise / autorise (autorisons) par	le présente <sup>3</sup>
	Patent- und	l Rechtsanwälte
D	r. W. KRAUS • Dr. Th. ALBRECHT • Dipl.	Ing. HJ. BANZER • Dr. 1. HIEBL • Dr. H. ADAM
	<del>-</del> - ·	Ring 15, 80539 München
	Waltora Vertreter sind auf alnom gesonderten Blatt angegeben. I D'autres mandataires sont montionnés sur une feuille supplémer	
mich (u	ins) zu verreten ats / to represent me (us) as / à me (nous) représe	nter en tant que
$\boxtimes$	Anmelder oder Patentinhabor, / applicant(s) of patent proprietor(	s), / demandeur(s) ou titulaire(s) du bravet,
$\Box$	Einsprechenden (Einsprechende), / opponent(e), / opposant(e),	
Patent to act t	anmeidung(on) oder dem (den) folgonden europäischen Patent(en	mmen geschaffenen Verfahron in der (den) folgenden europäischen <sup>4</sup> und Zahlungen für mich (uns) in Empfang zu nehmen: / convention concerning the following European patent application(s) or
a agir		on sur le brevet ouropéen et concornant la (les) domande(s) de brevet en mon (notro) nom:
	ahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Le paren Lötstopplacken sowie Galvanoresisten	eiterplatten mit Laser-strukturierbaren, thermisch
	supplementary shoot. I D'autres demandos ou brevets sont mont	••
	Die Vollmacht gilt auch für Verfahren nach dem Vertrag über die This authorisation shall also apply to the same extent to any proc Ce pouvoir s'apptiquo également à toute procédure instituée par	
$\boxtimes$	Diese Vollmacht giff auch für eventuelle europäische Tellanmelde Le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionne	ingen. / This authorisation also covers any European divisional applications. / irres européannas qui pourraient être déposées.
$\boxtimes$	Untervollmacht kann ertellt werden. / Sub-authorisation may be g	iven. / La pauvoir pourra ôtra délégué.
	(der obenbezeichneten Potente)5. / I (We) hereby revoke all prev	obenbazeichneten Ahmoldung(en) oder das obenbezeichnotan Patents ous authorisations in respect of the above application(s) or patent(s) <sup>5</sup> / our, donné pour la (les) demando(s) ou le (les) bravet(s) mentionné(s) ci-dossus <sup>5</sup> .
Ort/Pi	oce/Lleu: Steinen	Datum/Date ;
Unters	chrift(en) / Signature(s) <sup>6</sup>	
	•	DiplIng. Hans-Jürgen Schäfer
(die) No The for	amen des (der) Unierzeichneien in Druckschrift wiederheien (bei juristischen P	Unterschriftsberechtigten) eigenhändig unterzeichnet sein. Nach der Unterschrift bitte den ersonen die Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der Gesellschaft angeben). / persone, that of the otiper empowered to sipn). After the algnature, please print the name(s)
Le form	udeire doit être aigné de la propre main du  (des) mandant(s) (dans le ces de p	resonnes Motales, de la personne ayani qualité pour signer). Veuillez ajouter en caractères dans le cas de personnes morales, ses (ieurs) tondions au sein de la sociálé.

# Translation of Atotech's letter dated October 15, 2003

# New international patent application

"A process and an apparatus for coating printed circuit boards with..."

Dear Mr. Schäfer,

Enclosed please find a Power of Attorney for the patent application mentioned above, which I kindly ask you to sign and to send back to me as soon as possible.

Please do not hesitate to contact me if you have any further questions.

Very truly yours,

Atotech Deutschland GmbH Legal Department

Ute Collin

**Enclosure** 

# ELTEC INGENIEURBÜRO

Dipl.Ing. Hans-J. Schäfer

ELTEC BRUNNENSTRABE 12 79585 STEINEN

ATOTECH Deutschland GmbH Frau Ute Collin Rechtsabteilung Postfach 210780 10507 Berlin

	PATENTE	.معس
ì	0 6. Nov. 2003	
Koplen:		
eichen		Datum()4.11

Betr.

PCT Anmeldung

"Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit..."

Sehr geehrte Frau Utc Collin,

nach Durchsicht der von Ihnen übersandten Patentantragsunterlagen habe ich festgestellt, dass diese vollständig auf meine Erfindungen zurückzuführen sind.

Ich möchte Sie daher bitten, mir die für die internationale Patentanmeldung verwendeten Erfindungen gemäß unserem Optionsvertrag vom 02.10.02 zu vergüten.

Für den Fall der Nutzung meiner Erfindungen steht mir ein Jahreshonorar auf der Basis industrieüblicher Ingenieurtagessätze in der Höhe von 250 000.- EUR als einmalige Erfindervergütung zu.

Nach Zahlungseingung werde ich Ihnen die gewünschte Vollmacht erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Jupon Schäfer

#### Translation of Mr. Schäfer's letter dated November 4, 2003

#### PCT Application

"A process and an apparatus for coating printed circuit boards with..."

Dear Ms. Ute Collin,

after studying the patent application documents you sent me, I have come to realize that they are entirely based on my inventions.

So, I would appreciate receiving a remuneration for the inventions used for the international patent application in accordance with our option contract of October 2, 2002.

In case my inventions are used, I am entitled to an annual fee on the basis of daily rates for engineer's as usual in industry amounting to **250,000.- EUR** as a single inventor's remuneration.

I will grant you the Power of Attorney upon receipt of payment.

Very truly yours,

Hans-Jürgen Schäfer

# ERKLÄRUNG GEMÄSS REGEL 4.15 b) PCT

Hiermit wird anwaltlich versichert, dass der Erfinder und Anmelder für die USA, Herr Hans-Jürgen Schäfer, sich weigert, den Äntrag gemäß Artikel 4 PCT zu unterzeichnen. Ebenfalls verweigert Herr Schäfer die Unterzeichnung einer gesonderten Vollmacht, welche den Unterzeichner als gemeinsamen Anwalt ausweist.

Aus dem in Kopie beigefügten Schreiben von Herrn Schäfer vom 31. Januar 2003 ergibt sich jedoch, dass Herr Schäfer sämtliche Rechte an seinen vier prioritätsbegründenden deutschen Patentanmeldungen auf die erstgenannte Anmelderin, d.h. die Atotech Deutschland GmbH, übertragen hat. Sollte eine notarielle Beglaubigung des Schreibens von Herrn Schäfer für erforderlich gehalten werden, wird um einen entsprechenden Bescheid gebeten.

München, 12. Januar 2004

Dr. Thomas Albrecht

**Anlage** 

Kopie des Schreibens von Herrn Schäfer vom 31. Januar 2003

In my capacity as a patent attorney I hereby confirm that the inventor and applicant in the USA, Mr. Hans-Jürgen Schäfer, refuses to sign the application pursuant to Article 4 PCT. Mr. Schäfer also refuses to sign a special Power of Attorney which certifies that the signer is the attorney of both parties.

From Mr. Schäfer's letter dated January 31, 2003 (copy attached), however, it can be seen that Mr. Schäfer has assigned all his rights over his four German patent applications, which give rise to a right of priority, to Atotech Deutschland GmbH. Should a notarization of Mr. Schäfer's letter deemed to be necessary, we request that a corresponding Communication be issued.

Dr. Thomas Albrecht

Enclosure

copy of Mr. Schäfer's letter dated January 31, 2003

Nr. der Anmeldung (des Patents) / Application/Patent No. / Nº de la demande (du brevet) Zeichen des Vertreters (der Vertreter) / Representative's reference / Référence du (des) mandataire(s) (max. 15 Positionen / max. 15 spaces / 15 caractères au maximum) PCT/EP03/11369 13621WO/mi Ich (Wir) / I (We) / Je (Nous)2 Atotech Deutschland GmbH Erasmusstrasse 20 10553 Berlin Deutschland bevollmächtige(n) hiermit / do hereby authorise / autorise (autorisons) par le présente<sup>3</sup> Patent- und Rechtsanwälte Dr. W. KRAUS • Dr. Th. ALBRECHT • Dipl.-Ing. H.-J. BANZER • Dr. I. HIEBL • Dr. H. ADAM Dr. F. NIELSEN Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 München Weitere Vertreter sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional representatives indicated on supplementary sheet. / D'autres mandataires sont mentionnés sur une feuille supplémentaire. mich (uns) zu vertreten als / to represent me (us) as / à me (nous) représenter en tant que Anmelder oder Patentinhaber, / applicant(s) or patent proprietor(s), / demandeur(s) ou titulaire(s) du brevet, Einsprechenden (Einsprechende), / opponent(s), / opposant(s), für mich (uns) zu handeln in den durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren in der (den) folgenden europäischen Patentanmeldung(en) oder dem (den) folgenden europäischen Patent(en)<sup>4</sup> und Zahlungen für mich (uns) in Empfang zu nehmen: / to act for me (us) in all proceedings established by the European Patent Convention concerning the following European patent application(s) or patent(s)4 and to receive payments on my (our) behalf: / à agir en mon (notre) nom dans toute procédure instituée par la Convention sur le brevet enropéen et concernant la (les) demande(s) de brevet ou le (les) brevet(s) européen(s)<sup>4</sup> suivant(s) et à recevoir des paiements en mon (notre) nom: Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit Laser-strukturierbaren, thermisch härtbaren Lötstopplacken sowie Galvanoresisten Weitere Anmeldungen oder Patente sind auf einem gesonderten Blatt angegeben. / Additional applications or patents indicated on supplementary sheet. / D'autres demandes ou brevets sont mentionnés sur une feuille supplémentaire. Die Vollmacht gilt auch für Verfahren nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens. / This authorisation shall also apply to the same extent to any proceedings established by the Patent Cooperation Treaty. / Ce pouvoir s'applique également à toute procédure instituée par le Traité de coopération en matière de brevets. Diese Vollmacht gilt auch für eventuelle europäische Teilanmeldungen. / This authorisation also covers any European divisional applications. / Le présent pouvoir vaut également pour les demandes divisionnaires européennes qui pourraient être déposées. Untervollmacht kann erteilt werden. / Sub-authorisation may be given. / Le pouvoir pourra être délégué. Ich (Wir) widerrufe(n) hiermit frühere Vollmachten in Sachen der obenbezeichneten Anmeldung(en) oder des obenbezeichneten Patents (der obenbezeichneten Patente)<sup>5</sup>. / I (We) hereby revoke all previous authorisations in respect of the above application(s) or patent(s)<sup>5</sup>./
Je révoque (Nous révoquons) par la présente tout pouvoir antérieur, donné pour la (les) demande(s) ou le (les) brevet(s) mentionné(s) ci-dessus<sup>5</sup>. October 15, Berlin Ort/Place/Lieu: Unterschrift(en) / Signature(s) Frank Geoffroy Petit Procurist ocurist Atotech Deutschland GmbH

Das Formblatt muß vom (von den) Vollmachtgeber(n) (bei juristischen Personen vom Unterschriftsberechtigten) eigenhändig unterzeichnet sein. Nach der Unterschrift bitte den (die) Namen des (der) Unterzeichneten in Druckschrift wiederholen (bei juristischen Personen die Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der Gesellschaft angeben). /
The form must bear the personal signature(s) of the authorisor(s) (in the case of legal persons, that of the officer empowered to sign.). After the signature, please print the name(s) of the signatory(les) adding, in the case of legal persons, his (their) position within the company. I

Le formulaire doit être signé de la propre main du (des) mandant(s) (dans le cas de personnes morales, de la personne ayant qualité pour signer). Veuillez ajouter en caractères
d'imprimerie, après la signature, le (les) nom(s) du (des) signataire(s) en mentionnant, dans le cas de personnes morales, ses (leurs) fonctions au sein de la société.

Friden: 13621 DE Feishen P60196 PCT

#### ELTEC Brunnenstraße12/1 79585 Steinen

Atotech Deutschland Zweigniederlassung Basel Herr VP.Dr. Max Hunziker Mattenstraße 26c/0 Ciba SC R -1059

CH-4002 Basel Switzerland

EINGEGANGEN

7 7. Nov. 2023

Patentanwähle KRAUS & WEISERT

DA 27/11/03

Betr.

## RECHNUNG

Zeichen

Datum

31.01.03

Gemäß Ihrem Schreiben vom 24.01.03 übertrage ich Ihrem Unternehmen meine Rechte an meinen deutschen Patentanmeldungen

Verfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten mit laserbaren thermisch härtbaren Lötstopplacken sowie Galvanoresisten.

14.10.02 AN 102 47 861.9 sowie an den Anmeldungen

29,10.02 AN 102 50 485.7

12.11.02 AN 102 52 897.7

05.01.03 AN 103 00 344.4

Gesamtpreis: 3000.- €

Zahlbar sofort.

Hans-Hurgen Schäfe

ELECTRONIC LACK TECHNOLOGIE INGENIEURBÜRO

Brunnenstraße 12/1 79585 Steinen

Tel/Fax 07627 924252 Mobile +49 1778453229

Bank: VOLKSBANK DREILÄNDERECK Konto 777013

schäfer@elte-embh.de

BLZ 683900 00